

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 177/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 21 291.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Wir beraten Erfolg

ist am 18. März 2000 für die Dienstleistungen

"Rechtsberatung und –vertretung, Steuerberatung, Prüfungswesen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst die Anmeldung mit der Begründung beanstandet, daß die Anmeldung einen nicht schutzfähigen Werbeslogan darstelle. Dieser weise auf die Art der beanspruchten Dienstleistungen hin und setze sich lediglich aus einer Kombination schutzunfähiger Bestandteile zusammen. Die zur Eintragung angemeldete Wortfolge sei deshalb als eine ohne weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig und weise zudem keine Unterscheidungskraft auf. Durch Beschluß vom 24. Januar 2001 ist sodann die Anmeldung unter Hinweis auf die in der Beanstandung genannten Gründe wegen bestehender Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2000 aufzuheben.

Die von der Markenstelle im Beanstandungsbescheid angegebenen Gründe reichten nicht aus, um die Eintragung der angemeldeten Marke zu versagen. Dies belege die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs "Partner with the Best" und "Radio von hier, Radio wie wir".

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg und war deshalb zurückzuweisen. Auch nach Auffassung des Senats steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 -Test it- mwN).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen. Zu prüfen ist insbesondere, ob der Wortfolge kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es sich auch nicht um eine Wortfolge handelt, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 364 – REICH UND SCHÖN; BGH MarkenR 2001, 368, 369 und 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten - unter Hinweis auf die st Rspr).

Als grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden danach beschreibende Angaben und Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art oder längere Wortfolgen gesehen, wenn sie sich - wie hier - in der Benennung wesentlicher Merkmale der beanspruchten Dienstleistung oder Waren erschöpfen (vgl auch BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; WRP 2001, 1080, 1082 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge, aber auch ihre Mehrdeutig- und Interpretationsbedürftigkeit sein, wobei auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden kann (vgl BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier, Radio wie wir; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Vorliegend ist davon auszugehen, daß die Wortfolge "Wir beraten Erfolg" bei einem Verständnis im Sinne von "Wir beraten mit Erfolg" in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine unmittelbar sachbeschreibende - und nicht nur im Vordergrund stehende - wohl sogar nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freihaltebedürftige - Angabe darstellt bzw wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Dienstleistungen beschreibt (vgl zu Waren: BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU). Es handelt sich um eine werbende Aussage über wesentliche Eigenschaften, insbesondere über die Qualität der angebotenen Dienstleistungen "Rechtsberatung und –vertretung, Steuerberatung, Prüfungswesen", die deshalb keine Unterscheidungskraft Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist.

Die sich hieran anschließende maßgebliche Frage, ob dem angemeldeten Slogan "Wir beraten Erfolg" in bezug auf die Dienstleistungen eine ebenso glatt beschreibenden Bedeutung trotz der grammatikalischen Unvollständigkeit durch das fehlende Wort "mit" zukommt oder aufgrund der Weglassung in ausreichendem Maße von einer ausschließlichen Sachaussage wegführt und insoweit einen schutzbe-

gründenden, über den beschreibenden Charakter der Wortbestandteile hinausgehenden kennzeichnenden Gehalt in seiner Gesamtaussage aufweist, ist auch nach Auffassung des Senats zu verneinen.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden auch in der angemeldeten (unvollständigen) Wortfolge ausschließlich eine der vollständigen Wortfolge gleichzusetzende Sachaussage über Eigenschaften der angebotenen Dienstleistungen sehen. Denn sowohl bei akustischer als auch bei visueller Wahrnehmung ist es ohne weiteres und ohne analysierende Betrachtung (vgl hierzu BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH; BGH MarkenR 1999, 349 - YES; BGH BIPMZ 2000, 190 - St. Pauli Girl) nahegelegt, das fehlende Wort "mit" gedanklich mitzulesen oder zu einer sinnvollen Aussage zu ergänzen, zumal sich kein hiervon abweichendes Verständnis der Wortfolge oder eine hiermit verbundene Mehrdeutigkeit der Aussage aufdrängt und diese deshalb auch nicht als interpretationsbedürftig empfunden wird (vgl auch BPatG MarkenR 2000, 437 – COOL-MINT - zur Wahrnehmung optisch erst nach eingehender Analyse erkennbarer Effekte). Danach läßt sich eine Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vorliegend insbesondere nicht damit begründen, daß es sich um eine grammatikalisch unrichtige oder eine unvollständige Wortbildung handele, da diese sich trotz der Weglassung aus der Sicht des Verkehrs in einer bloß sachbezogenen, eindeutigen Angabe erschöpft und damit nicht die Hauptfunktion einer Marke erfüllt, nämlich die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl hierzu zB auch BGH MarkenR 2001, 368, 369 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Dies gilt wegen des eindeutig glatt beschreibenden Sachgehalts der Werbeaussage auch dann, wenn man berücksichtigt, daß auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein eine Unterscheidungseignung abgesprochen werden kann (vgl BGH MarkenR 2001, 209 - Test it; BGH MarkenR 2001, 368, 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) und bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes auch "eine noch so geringe Unterscheidungskraft" im markenrechtli-

chen Sinne ausreicht (vgl hierzu MarkenR 2001, 368, 369 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – auf die nach st Rspr geltenden geringeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft für Werktitel hinweisend), um das Schutzhindernis zu überwinden.

Läßt sich demnach keine Unterscheidungskraft des angemeldeten Gesamtzeichens im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG begründen, so kann offen bleiben, ob der Eintragung wegen des beschreibenden Charakters der Wortfolge zusätzlich das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht.

Nach alledem war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Kliems

Brandt

Engels

Pü